

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 20.08.2013, поданное ООО «ММД», Украина (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о признании отозванной заявки №2012713288 на государственную регистрацию товарного знака, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012713288 с приоритетом от 24.04.2012 на имя заявителя было подано комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «ХРУМКА», выполненный оригинальным шрифтом буквами кириллического алфавита коричневого цвета, и стилизованное изображение белочки, расположенное над словесным элементом. Изобразительный и словесный элементы расположены на фоне прямоугольника бежевого цвета с волнистыми сторонами, полукруглой верхней частью и белой каемкой, который, в свою очередь, расположен на фоне прямоугольника золотистого цвета. Правовая охрана товарного знака испрашивалась в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В результате формальной экспертизы заявителю в адрес для переписки было направлено решение Роспатента от 03.12.2012 о принятии к рассмотрению заявки №2012713288 на государственную регистрацию товарного знака, согласно которому Роспатентом была учтена пошлина за проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, и принятие решения по ее результатам.

В ходе экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака по заявке №2012713288, заявителю в тот же адрес для переписки был направлен запрос от 17.12.2012 о необходимости конкретизации и правильной классификации некоторых позиций товаров, перечисленных в запросе. Так, товары «масло кунжутное пищевое» и «масло льняное для кулинарных целей», указанные заявителем в 30 классе МКТУ, в соответствии с 10-й редакцией МКТУ относятся к 29 классу МКТУ.

В связи с непредставлением ответа на запрос экспертизы в установленные пунктом 4 статьи 1497 Кодекса сроки Роспатентом было принято решение от 29.04.2013 о признании заявки №2012713288 отозванной, которое было направлено также в адрес для переписки, указанный при подаче заявки.

В поступившем 20.08.2013 в палату по патентным спорам возражении, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 29.04.2013, мотивируя это тем, что запрос экспертизы от 17.12.2012 им получен не был, вследствие чего отсутствовала возможность своевременного представления ответа.

Заявитель также сообщает о розыске им неполученной корреспонденции, который не дал результатов.

Принимая во внимание изложенное, заявитель просит отменить решение о признании отозванной заявки на государственную регистрацию товарного знака и возобновить делопроизводство по заявке №2012713288.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (29.04.2013) принятия решения Роспатента о признании отозванной заявки №2012713288 на регистрацию товарного знака правовая база для рассмотрения возражения включает в себя вышеупомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 4 статьи 1497 Кодекса в период проведения экспертизы заявки на товарный знак федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности вправе запросить у заявителя дополнительные материалы, без которых проведение экспертизы невозможно. Дополнительные материалы должны быть представлены заявителем в течение двух месяцев со дня получения им соответствующего запроса или копий материалов, указанных в ответном запросе заявителя, при условии, что данные копии были запрошены заявителем в течение месяца со дня получения им запроса федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Если заявитель в указанный срок не представит запрашиваемые дополнительные материалы или ходатайство о продлении установленного для их предоставления срока, заявка признается отозванной на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В соответствии с пунктом 14.2 Правил экспертиза заявленного обозначения осуществляется по завершении формальной экспертизы по заявкам, принятым к рассмотрению.

В ходе проведения экспертизы заявленного обозначения осуществляется, в том числе, проверка перечня товаров и услуг, а также правильности их группирования по классам МКТУ.

В соответствии с пунктом 14.3 Правил в ходе проверки перечня товаров и услуг устанавливается:

- возможность идентификации термина, используемого заявителем для обозначения товара или услуги, с конкретным товаром или услугой того или иного класса МКТУ;

- правильность осуществленного заявителем группирования товаров и услуг по классам МКТУ.

При необходимости корректировки представленной заявителем редакции перечня товаров и услуг экспертиза вправе запросить у заявителя соответствующее уточнение.

Согласно абзацу четвертому пункта 15.1 Правил в случае, если заявитель

нарушил срок, установленный Кодексом для представления ответа на запрос экспертизы, и не представил просьбу о его продлении или оставил запрос экспертизы без ответа, заявка признается отозванной, о чем заявитель уведомляется.

Анализ материалов дела показал следующее.

В адрес для переписки с заявителем экспертизой был направлен запрос от 17.12.2012 о необходимости корректировки представленной заявителем редакции перечня товаров и услуг. Возврата почтой указанной корреспонденции не было.

По истечении четырех месяцев с даты направления запроса экспертизы в тот же адрес для переписки было направлено решение Роспатента о признании отозванной заявки №2012713288 на регистрацию товарного знака (знака обслуживания). Указанное решение было получено заявителем.

В письме от 20.06.2013 заявитель обратился к начальнику почтового отделения 04074 г. Киева с просьбой о розыске запроса экспертизы от 17.12.2012. В ответ на данную просьбу заявителю была направлена корреспонденция от 26.06.2013, согласно которой провести проверку в отношении указанного запроса от 17.12.2012, направленного в простой форме, не представляется возможным.

Принимая во внимание то, что запрос экспертизы от 17.12.2012 был направлен простым почтовым отправлением, коллегия палаты по патентным спорам не располагает документами, свидетельствующими о получении или неполучении заявителем данной корреспонденции. В связи с этим утверждение заявителя о неполучении им запроса экспертизы от 17.12.2012 не может быть опровергнуто.

В этой связи, учитывая отсутствие изменений в адресе для переписки и неполучение заявителем запроса от 17.12.2012 по неизвестным причинам, с учетом оплаты им пошлины за проведение экспертизы заявленного обозначения, коллегия палаты по патентным спорам полагает, что делопроизводство по заявке №2012713288 подлежит возобновлению.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 20.08.2013, отменить решение Роспатента от 29.04.2013 и возобновить делопроизводство по заявке №2012713288.